

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2014/00136/01
Er referens: T41405243SE000

Zacco Sweden AB
P.O. Box 5581
114 85 Stockholm

Registrering nr 520885

INVÄNDARE

JORIS IDE NV
Hille 174
B-8750 Zwevezele
Belgien

OMBUD

Zacco Sweden AB
P.O. Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

LGL Construction AB

Skruvgatan 6
333 33 Smålandsstenar

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket STEEL THE FUTURE med registreringsnummer 520885, registrerat för följande varor.

Klass 6: Stålkonstruktioner.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Invändaren anför vidare som grund att märket är förväxlingsbart med följande internationella registreringar:

MEGAPROFIL

THE STEEL FUTURE

Internationell registrering. nr. 970678.
Märket är utfört i svartvitt.

- Klass 6: Common metals and their alloys; metal building materials; galvanized shaped parts; panels with two shaped metal plates with rockwool insulation filling; transportable metal structures; metal materials for railway tracks; metal cables and wires with the exception of electrical cables and wires; minor metal hardware and ironware; metal tubes; metal pipes; goods of common metal not included in other classes.
- Klass 19: Building materials not of metal; non-metal rigid pipes for building; non-metal transportable structures; asphalt; tar and bitumen.
- Klass 35: Marketing of building materials and advertising in the building materials field.
- Klass 37: Construction; repair and installation services.
- Klass 39: Transport, packaging and storage in the building materials field.



MEGAPROFIL

The Steel Future

Internationell registrering. nr. 992602.
Märket är utfört i svartvitt.

- Klass 6: Common metals and their alloys; metal building materials; galvanized profiles; panels of two profiled metal plates with insulating filling material of rock wool; transportable metal constructions; metal materials for railway tracks; cables and wires of metal other than electrical; small metal hardware and ironware; metal tubes; metal pipes and tubes; goods of common metal not included in other classes.
- Klass 17: Packing and insulating materials.
- Klass 19: Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building; non-metallic transportable constructions; asphalt; tar and bitumen.

- Klass 35: Marketing of building materials and advertising in the field of building materials.
- Klass 37: Construction; repair and installation services.
- Klass 39: Transport, packaging and storage in the field of building materials.

Innehavaren av market bestrider invändningen.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens märke är ett ordmärke och innehåller enbart orden "steel the future" som är engelska, vilket på svenska närmast har betydelsen av "stål är framtiden". Engelska är ett i Sverige allmänt känt språk. Ordkombinationen "steel the future" innehåller inga komplicerade eller ovanliga ord och torde förstås av den breda allmänheten i Sverige. Som sådant är det därför att jämföras med ett rent värdeomdöme som är i all avsaknad av särskiljningsförmåga. Registreringen omfattar varor i klass 6 nämligen stålkonstruktioner. Steel the future måste därför anses vara beskrivande för varuslaget. Engelska är ett icke ovanligt språk även i Sverige, särskilt inom vissa branscher såsom stålindustrin. Det finns därför en risk för att den beviljade ensamrätten kan komma att hämma konkurrenter från att fritt marknadsföra sina varor. Av den anledningen finns det ett frihållningsbehov för ordkombinationen "steel the future" varför enskild inte kan beviljas ensamrätt till dessa ord för varuslaget stålkonstruktioner.

I båda märkena ingår orden "the steel future". Även om texten för dessa ord är mindre än texten för märket ovanför utgör de ändå en så framträdande del i märket att det klart uppfattas av en betraktare, särskilt vad gäller registrering nr 970678 där texten "the steel future" står skriven i vitt mot svart bakgrund. Innehavarens märke omfattar enbart orden "steel the future". Betydelsen av ordkombinationen "the steel future" och "steel the future" är identisk eller i det närmaste identisk. Med hänsyn till att köpare sällan har möjlighet att jämföra kännetecknen sida vid sida skall man tillämpa doktrinen om den bleknande minnesbilden.

Skillnaden mellan ordkombinationen "steel the future" i innehavarens märke och "the steel future" i de åberopade märkena utgörs enbart av placeringen av den bestämda artikeln "the". Det föreligger i det avseendet en visuell varumärkesidentitet. Såväl innehavarens som invändarens märke uttalas lika. Fonetiskt föreligger därför identitet mellan märkena.

Konceptuellt föreligger också likhet. Omständigheten att "steel the future" med stor sannolikhet av genomsnittskonsumenten uppfattas som "stål är framtiden" bidrar till att märkena framkallar samma associationer.

Det föreligger därmed varuslagsidentitet mellan de varor som ingår i innehavarens registrering och de varor som omfattas av invändarens tidigare registreringar i klass 6.

Vid en helhetsbedömning, där särskild hänsyn ska tas till att det råder identitet mellan varuslagen samt märkeslikhet och där det även ska beaktas att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika märkena utan måste förlita sig på den bleknande minnesbilden, finns en risk för att konsumenten felaktigt förleds att tro att varor som bär märkena i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Det föreligger, mot denna bakgrund, förväxlingsrisk mellan den

varumärkesregistrering som invändningen riktar sig mot och invändarens äldre åberopade registreringar.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Invändarens märke är ett ordmärke och innehåller orden THE STEEL FUTURE, vilket är engelska och översatt får det anses betyda "stål-framtiden" eller "framtid för stål". Innehavarens märke som är också ett ordmärke och innehåller orden "STEEL THE FUTURE", vilket även det är engelska. Det som är syftet med ordmärket är den lustiga likheten mellan de engelska orden "steel", stål och "steal", stjäla. Översatt är syftet med meningen "STEEL THE FUTURE", "stjal framtiden". Härmed besitter märket särskiljningsförmåga.

Både invändaren och innehavaren är i stålbranschen så en användning av stål i samband med deras varumärken är väldigt naturligt. Likheten som finns i övrigt är det engelska ordet "future" men som vi tidigare har varit inne på är LGL:s syfte något annat än för JORIS IDE. Att företagen använder sig av stål i samband med varumärket är lika naturligt som att ett företag som säljer kaffe använder sig av liknande ord som andra företag i kaffebranschen, ex. mellanrost, el-brygg och nyhet. Sammantaget föreligger ingen märkeslikhet och därmed ingen risk för förväxling mellan de båda varumärkena

SKÄL

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser.

Av 1 kap 5 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 2 varumärkeslagen, en internationell varumärkesregistrering som fått giltighet i Sverige.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är

för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

PRV:s BEDÖMNING

Särskiljningsförmåga

Bestämmelsen i 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumärkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och förutsätter en direktivenlig tillämpning. I direktivet görs en uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga respektive sådana märken som är beskrivande, det vill säga varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som kan användas för att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

När det gäller att bedöma varumärkets beskrivande karaktär ska det fastställas om det ur målgruppens synpunkt finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och de varor eller tjänster som ansökan avser (jfr Förstainstansrättens dom i mål T-311/02, ”LIMO”, punkt 30).

Enligt EU-domstolens rättspraxis medför omständigheten att ett ordmärke är beskrivande för vissa varor eller tjänster att varumärket även saknar särskiljningsförmåga för dessa varor eller tjänster (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-265/00, ”BIOMILD”, punkt 19 samt i mål C-363/99, ”POSTKANTOOR”, punkt 86).

Det allmänintresse som ligger bakom kravet på särskiljningsförmåga sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (jfr EU-domstolens dom i mål C-329/02 P, ”SAT.2”, punkt 23 och 27, samt i mål C-37/03 P, ”BIOID”, punkt 60).

Innehavarens märke består av lydelsen STEEL THE FUTURE. Ordet STEEL kan från engelska översättas till *stål*. (www.wordfinder.com, åtkomst 2015-06-08). I förhållande till de stålkonstruktioner som innehavarens märke avser är detta ord beskrivande då det anger arten på varan. Orden THE FUTURE kan från engelska språket översättas till *framtiden* i bestämd form (www.wordfinder.com, åtkomst 2015-06-08). Märkets lydelse kan anspela på uttrycket steal the future med översättningen *själ framtiden*. Uttrycket STEEL THE FUTURE är i sig inte ett vedertaget uttryck eller begrepp.

PRV gör bedömningen att märket STEEL THE FUTURE i sin helhet inte är beskrivande utan övervägande suggestivt för de aktuella varorna i klass 6 och besitter därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Varumärkets grundläggande funktion, nämligen att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, är därmed uppfylld.

Förväxling

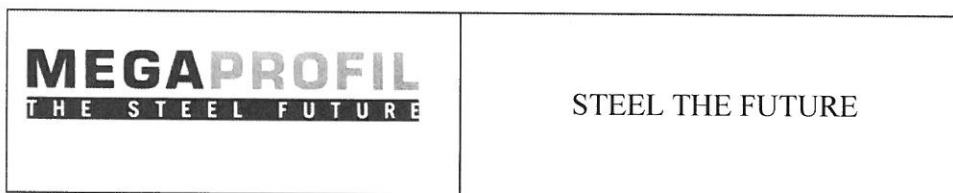
Invändaren har åberopat två kännetecken bestående av eller innehållandes märkesorden THE STEEL FUTURE till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse de av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen registrering nr. 970678.

De varor som innehavarens märke avser i klass 6 innefattas i det motstående märkets varuförteckning i samma klass. Varorna/tjänsterna är identiska.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till t.ex. grossister, näringsidkare, företagskunder inom bygnadsindustrin.

Innehavarens märke består av lydelsen STEEL THE FUTURE och invändarens märke är ett kombinerat ord- och figurmärke med lydelsen MEGAPROFIL THE STEEL FUTURE vari märkesordet MEGAPROFIL intar en framträdande och dominerande placering.

I visuellt och fonetiskt hänseende sammanfaller märkena i orden STEEL, THE och FUTURE, dock ej placerade i samma ordföljd i respektive märke. Invändarens märke domineras av märkesordet MEGAPROFIL vilket det ej finns någon motsvarighet till i innehavarens märke. Visuellt och fonetiskt är märkena ej lika.

Innehavarens märke kan, som ovan redan nämnts, översättas till *stål* och *framtiden*. Märkesorden THE STEEL FUTURE översätts närmast till *framtidens stål* eller *stålframtiden* (www.wordfinder.com, åtkomst 2015-06-08). Då begreppen stål och framtiden förekommer i båda märkena föreligger därmed ett visst begreppsmässigt samband märkena emellan.

Sammantaget föreligger det endast ett visst begreppsmässigt samband mellan märkena. Detta är ej tillräckligt för att märkeslikhet ska anses föreligga. Till detta kommer också att de figurativa inslagen skiljer sig. Mot denna bakgrund finner PRV att det ej föreligger likhet märkena emellan.

I förevarande fall har det äldre varumärket som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor och tjänster det avser. Märket får därmed anses ha en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden, låt vara att det ingår vissa beskrivande ordelement som en del av märket.

Vid en helhetsbedömning kan innehavarens märke STEEL THE FUTURE, trots föreliggande varuslagsidentitet, inte anses uppvisa sådana likheter med det motanfödda varumärket att det föreligger en risk för förväxling.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat 2015-06-29

Martin Berger

Nina Isaksson

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.